

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Matthias GERLACH, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: SUBSTITUTED 1 AND 2-NAPHTHOL MANNICH BASES

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS  
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

☒ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number 10/149,449, filed June 27, 2002, which was originally filed as International PCT application No. PCT/EP00/12972, filed December 20, 2000, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.

☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e):  
Application No. Date Filed

☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Germany	199 63 179.4	December 27, 1999

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

☐ are submitted herewith

☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

☐ were filed in prior application Serial No. filed

☒ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number PCT/EP00/12972.

Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged.

☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and

☐ (B) Application Serial No.(s)

☐ are submitted herewith

☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon

Registration No. 24,618

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000  
Fax. (703) 413-2220  
(OSMMN 05/03)

Frederick D. Vastine, Ph.D.

Registration No. 27,013

## Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 4. September 2000

Telefon: (0 89) 21 95 - 4245

Grünenthal GmbH  
Stabsstelle Patente  
Zieglerstr. 6

52178 Aachen

Aktenzeichen: 199 63 179.4

Ihr Zeichen: 6.2911

Anmeldernr.: 3217639

Grünenthal GmbH **ST-Patente**  
Eingang

11. Sep. 2000

Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei  
allen Eingaben und Zahlungen angeben

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt

Prüfungsantrag, wirksam gestellt am 27. Dezember 1999

08 NOV 2000

Eingabe vom

eingegangen am

Tu 11.01.01 } not B  
Tu: 11.03.01 }

Dr. Dr. Kusterberger

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist

von sechs Monaten

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z.B. Patentansprüche, Beschreibung, Beschreibungsteile, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Patentansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

☒ In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

Text siehe Folgeseite.

## Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer nach dem 1. Januar 1987 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

P 2401  
04/99  
12.98

Annahmestelle und  
Nachbriefkasten  
nur  
Zweibrückenstraße 12

Dienstgebäude  
Zweibrückenstraße 12 (Hauptgebäude)  
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)  
Cincinnatistraße 64  
Rosenheimer Straße 116  
Balanstraße 59

Hausadresse (für Fracht)  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Zweibrückenstraße 12  
80331 München

Telefon (089) 2195-0  
Telefax (089) 2195-2221

Bank: Landeszentralbank München 700 010 54  
(BLZ 700 000 00)

Internet-Adresse <http://www.patent-und-markenamt.de>

U (P 2401)

Schnellbahnanschluß im  
Münchner Verkehrs- und  
Fernverkehr (MVF):

Zweibrückenstraße 12 (Hauptgebäude),  
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof):  
S1 - S8 Isartor

Rosenheimer Str. 116 / Balanstraße 59  
Alle S-Bahnen Richtung Ostbahnhof, ab Ostbahnhof Buslinien  
45 / 95 / 96 / 198 Haltestelle Kustermannpark

Cincinnatistraße 64  
S2 Fasangarten Bus 98 oder 99

(1) J. Org. Chem. 64, Seiten 6071 bis 6075 (1999)

Der Prüfung werden die am 27. Dezember 1999 eingegangenen Unterlagen zugrunde gelegt.

Druckschrift (1) steht dem Anmeldungsgegenstand neuheitsschädlich entgegen, da die in (1), Tabelle 1 Verbindungen 6a bis e und 6q unter die allgemeine Formel gemäß geltendem Anspruch 1 fallen.

Da in (1), Seite 6071, linke Spalte auch auf die pharmazeutische Wirkung der beschriebenen Verbindungen hingewiesen wird, ist auch die beanspruchte Verwendung nicht mehr neu.

Die in der vorliegenden Beschreibung, Tabelle 1 aufgeführte Verbindung 42 zeigt im Vergleich zu den getesteten Verbindungen <sup>die</sup> stärkste pharmakologische Wirkung. Da diese Verbindung in (1) genannt wird, kann auch kein überraschender technischer Effekt, der als Indiz für Erfindungshöhe gewertet werden könnte, der übrigen nicht neuheitsschädlich vorbeschriebenen Verbindungen gegenüber der bekannten Wirkung geltend gemacht werden.

Damit ist die Erfindungshöhe der nicht neuheitsschädlich vorbeschriebenen Verbindungen nicht mehr gegeben.

Aus den genannten Gründen ist mit der Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung zu rechnen.

Prüfungsstelle für Klasse C 07 C



Dr. Fricke

Hausruf: 4259

Anlagen:

Abl. der Entgeghaltung (1)

D.